
RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2017-0520-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio:

VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-6420)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0067-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del primero de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Daniel Alonso Murillo Campos**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de identidad número uno-ochocientos veintisiete-ochocientos noventa y tres, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-201700, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:38 horas del 23 de agosto del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de julio del dos mil diecisiete, el señor Daniel Alonso Murillo Campos, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro la inscripción del signo



como marca de comercio, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:19:38 horas del 23 de agosto del 2017, resolvió “[...] Rechazar **la marca solicitada para inscripción**”, por considerar que la marca ENZI-LACT se trata de un término engañoso para los productos a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor. La marca propuesta transgrede el párrafo final del artículo 7 y los incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el señor Daniel Alonso Murillo Campos, en representación de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A.** presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las 11:02:12 horas del 4 de setiembre del 2017, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A.** solicita la inscripción de la marca de



comercio en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico”. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida deniega la inscripción del signo pretendido, porque considera que:



“[...] el signo solicitado , es percibido por el consumidor medio como un producto específico, sea una enzima para la intolerancia de la lactosa, pero distingue además de preparaciones farmacéuticas (medicamentos), preparaciones veterinarias higiénicas y sanitarias para uso médico, contraviniendo el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas pero sobre todo el párrafo final, ya que la marca debería ser únicamente para distinguir enzimas como la intolerancia de la lactosa. [...]. La utilización



en este caso del nombre dentro del signo solicitado causa confusión en el consumidor respecto del origen y las cualidades de los productos que se pretenden distinguir.

Dicho lo anterior, este Registro mantiene su posición inicial, pues de conformidad con el párrafo final del artículo 7 y los incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico”.

Por su parte, el representante de la empresa VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A. en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alega, que en fecha 13 de julio del 2017, se indicó que lo que se pretendía proteger era un producto farmacéutico. Indica, que con la contestación presentada se individualizó el producto a proteger: producto farmacéutico del resto de opciones contenidas dentro de la clase 5, siendo aclarado sin lugar a dudas el punto en cuestión y por el cual está siendo rechazado la solicitud de registro. Aduce, que la marca solicitada cuenta con la distintividad necesaria para su registro, sus letras y diseños tienden a individualizar el producto de otros existentes en el mercado y dirigido al consumidor humano. Por lo que señala que el signo no resulta engañoso y carente de distintividad ya que existe identidad en lo que se va a mostrar al consumidor y lo que se pretende proteger, se trata de un producto tendiente a proteger un producto farmacéutico y no preparaciones veterinarias, higiénicas o sanitarias.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, puede observarse que la representación de la empresa VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A., solicitó la inscripción de



la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico”. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de dicha marca por razones intrínsecas ya que es un término engañoso para los productos a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial

por parte del consumidor. Por los incisos j) y g), y el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la marca debería ser únicamente para distinguir enzimas contra la intolerancia a la lactosa.

Vemos entonces que, ante la denegatoria de la marca solicitada, el representante de la recurrente, apela dicha resolución, alegando que el signo no resulta engañoso y carente de distintividad, y que lo que se va a mostrar al consumidor y lo que se pretende proteger, se trata de un producto farmacéutico y no preparaciones veterinarias, higiénicas o sanitarias. Al respecto, considera este Tribunal, que las modificaciones permitidas por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para ser válidas deben de ser acompañadas de la tasa de \$25 que indica el artículo 94 inciso i) de dicha ley, por lo tanto, no puede acogerse el alegato planteado, debido que de la documentación que consta en el expediente queda evidenciado que la parte no aportó la tasa referida ni aclaró nada con respecto a la lista presentada inicialmente, pues como se observa únicamente indica que se trata de un producto farmacéutico de consumo humano.

En virtud de lo anterior, teniendo por comprobado este Tribunal que el pago de la tasa no se hizo, el signo solicitado debe analizarse tal y como fue solicitado.

Por consiguiente, al no tomarse en cuenta la modificación a la que hizo referencia la representación de la empresa apelante, por las razones señaladas, estima este Tribunal que debe confirmarse la



resolución recurrida, ya que el signo solicitado, imprime en la mente del consumidor un producto específico, sea, una enzima contra la intolerancia a la lactosa. De manera que el signo propuesto para registro resulta engañoso para los productos que pretende proteger, a saber, “preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico”, porque no se relacionan específica y exclusivamente a una enzima contra la intolerancia a la lactosa. De ahí, que sea aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual impide la inscripción de un signo marcario cuando:

“[...] “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...]”.

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación, el artículo 7 párrafo final de la Ley de Marcas, el cual establece que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso particular el signo dentro de su denominación hace alusión a: “una enzima contra la intolerancia a la lactosa”, sin embargo, como puede apreciarse a folio 2 del expediente principal la empresa solicitante lo que busca amparar son otros productos, que no tienen relación alguna con “una enzima contra la intolerancia a la lactosa”, por lo que contraviene el párrafo final del artículo 7, citado, y por ende resulta engañoso.

De acuerdo a lo expuesto, podríamos decir además, que la marca propuesta no goza de suficiente distintividad, en el sentido que existe una discrepancia entre lo que informa el signo a los consumidores y la lista de productos que pretende proteger, a saber, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, por lo que resulta aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece que no podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”.

Por los argumentos, y cita normativa expuesta, este Tribunal estima que la marca solicitada no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Daniel Alonso Murillo Campos**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:38 horas del 23 de agosto del 2017, la que en este acto **se confirma**.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Daniel Alonso Murillo Campos**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:38 horas del 23 de agosto del 2017, la que en este acto **se confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55